

A. AOKI
 S. UI
 T. ISHIDA
 K. UETANI
 T. YOSHIDA
 A. AOKI, Jr.
 J. TSURUTA
 M. NISHIYAMA
 S. HIGUCHI
 T. KATSUBE
 T. FUKUMOTO
 T. KOGA
 S. TSUCHIYA
 K. TAKEUCHI
 T. SHIMADA
 A. HINO
 T. SHIMOMICHI
 T. OGAWA
 M. SHINOZAKI
 T. NAGASAKA
 H. TAJIMA

Ph. D. (TEXT. & MECHANICAL)
 LL. B. (LEGAL & TRADEMARKS)
 LL. B. (LEGAL & TRADEMARKS)
 B. S. (CHEM. & CHEM. ENG.)
 LL. M. (TRADEMARKS)
 M. E. (MECH. ENG.)
 B. S. (CHEM. & CHEM. ENG.)
 B. E. (MECH. ENG.)
 LL. B. (TRADEMARKS)
 B. S. (BIO. & BIOCHEM.)
 B. S. (CHEM. & CHEM. ENG.)
 B. E. (ELECT. ENG.)
 B. S. (CHEM.)
 M. E. (MECH. ENG.)
 D. S. (BIO. & BIOCHEM.)
 B. E. (ELECT. ENG.)
 B. S. (CHEM. & CHEM. ENG.)
 B. E. (MECH. ENG.)
 M. S. (CHEM. & CHEM. ENG.)
 LL. B. (TRADEMARKS)

Attorney at Law

AOKI, ISHIDA & ASSOCIATES

PATENTS, TRADEMARKS AND LAW
 OFFICE OF INTELLECTUAL
 PROPERTY COUNSEL
 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY
 TORANOMON 37 MORI BLDG.
 3-5-1, TORANOMON, MINATO-KU
 TOKYO 105-8423, JAPAN

AUG 6 2001

TELEPHONE: 81-3-5470-1900
 FACSIMILE: 81-3-5470-1911
 81-3-5402-5018 (G4)

Your Ref.: 53859 JAP 4B

Our Ref.: A986933

007

K. IMAEDA
 Y. KOBAYASHI
 H. SUGIYAMA
 T. MEGA
 K. NAKAMURA
 K. KIKUCHI
 K. KIROSE
 Y. KANEMATSU
 Y. KURACHI
 K. YOSHII
 C. MINAMIYAMA
 G. TAZAKI
 M. OZEKI
 N. YAMAGUCHI
 M. MIZUNO
 N. TOGAWA
 B. A. (DESIGN)
 B. S. (CHEM. ENG.)
 B. S. (CHEM. & CHEM. ENG.)
 B. E. (ELECT. ENG.)
 B. S. (BIO. & BIOCHEM.)
 LL. B. (TRADEMARKS)
 M. E. (MECH. ENG.)
 M. E. (ELECT. ENG.)
 M. S. (CHEM.)
 B. E. (ELECT. ENG.)
 M. S. (CHEM.)
 M. S. (BIO. & BIOCHEM.)
 B. E. (MECH. ENG.)
 B. A. (DESIGN)
 LL. B. (TRADEMARKS)
 B. E. (ELECT. ENG.)
 B. E. (MECH. ENG.)
 M. S. (CHEM.)
 M. S. (CHEM.)
 B. E. (ELECT. ENG.)
 B. E. (DESIGN)
 B. E. (MECH. ENG.)
 Ph. D. (CHEM.)
 B. E. (MECH. ENG.)
 B. S. (CHEM.)

August 2, 2001

Mr. William J. Bond
 Office of Intellectual
 Property Counsel
 3M Innovative
 Properties Company
 3M Center
 Building 220-12W-01
 P.O. Box 33427
 St. Paul, MN 55133-3427
 U. S. A.

CONFIRMATION

Re: Opposition No. 2000-74518
 (Japanese Patent No. 3055778;
 Japanese Patent Application No. 10-343839)
Sumitomo 3M Ref.: RI98079

Dear Mr. Bond:

This is to inform you that we have received a Notice of Reasons for Revocation dated July 6, 2001 (mailed July 17, 2001), regarding the above-identified patent.

The time limit for response is October 17, 2001. The time limit may be extended for three months, if necessary. No further extension is permitted. We will extend the time limit if we do not receive your instructions in good time.

In the Notice of Reasons for Revocation, the collegial body of trial examiners has concluded that this patent should

be revoked due to a violation of Article 29, paragraph 2, i.e. lack of inventive step over prior art, and Article 29-bis, i.e. non-first disclosure.

With regard to claims 1 to 3, referring to Japanese Patent Application No. 8-195780 cited as prior application by Akamatsu and Takatsuka, the trial examiners have deemed that the invention of claims 1 to 3 is substantially the same as that of JPA'780, because JPA'780 includes the following descriptions:

(i) In order to remove fat and oils on the skin surface in makeup, "cleaning paper" is used.

(ii) The selective oil absorbent is prepared from a solution of polyolefin or a polyolefin composition.

(iii) The gel-like shaped products are subjected to stretching. The stretching may be constant-width uniaxial or biaxial stretching.

(iv) The polyolefin microporous membranes have a void content of 30 to 95%, a mean through-hole diameter of 0.001 to 1 μm and a tensile strength at break of not less than 500 kg/cm^2 . Further, the thickness of the polyolefin microporous membranes is generally about 5 to 50 μm , although it may be selected depending upon use of the membranes.

(v) A polyethylene microporous membrane having a void content of 40%, a mean through-hole diameter of 0.03 μm and a thickness of 25 μm was obtained.

(vi) In the evaluation of oil absorption, © means that the membrane becomes transparent as a result of immediate oil absorption.

(vii) The selective oil absorbent is useful as an oil absorbent paper and an oil cleaning material.

With regard to claims 4, 5 and 7, the examiners have stated that they can not enjoy the benefit of priority of Japanese Patent Application No. 9-335451 filed December 5, 1997, because claims 4, 5 and 7 were newly added in Japanese Patent Application No. 10-343839 filed December 3, 1998, claiming the priority of JPA'451, and thus Japanese Unexamined Patent Publication (Kokai) No. 10-15304 corresponding to JPA'780 can be applied to claims 4, 5 and 7.

Based on the above, the trial examiners have deemed that the invention of claims 4, 5 and 7 could have been easily conceived of by combining JPP'304 and Japanese Examined Patent Publication (Kokoku) No. 6-25277 cited by Takatsuka and also in view of well-known technologies in the field, because JPP'304 includes the above descriptions (i) to (vii), JPP'277 teaches treatment of a porous stretched film with a hydrophilic liquid-absorbing substance (surfactant) and formation of films and sheets having excellent moisture absorbing properties, and application of a coating on a surface of films is conventional in the field of film formation.

Within the time limit, we can submit an argument or request a correction of the specification or drawings, or both. However, such correction is limited to the restriction of claims, correction of errors in the descriptions or incorrect translations, and clarification of ambiguous descriptions. Any correction of the specification or drawings may not be such as to substantially broaden or change the claims.

With regard to preparation of an argument and correction, we will discuss this with Sumitomo 3M Ltd., while remaining in contact with you.

We enclose a copy of the Notice of Reasons for Revocation. If you need an English translation thereof, please do not hesitate to let us know.

Very truly yours,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Takashi Ishida', is written over a horizontal line.

Takashi Ishida
A. AOKI, ISHIDA & ASSOCIATES

CE/ai

Encls.: Action*
Debit note* (*with confirmation)

C.C. Sumitomo 3M Ltd.

発送日 13年 7月 17日

取消理由通知書

A986933
小張/20

特許異議申立の番号 (特許の番号)	異議 2000-74518 (特許第 3055778 号)
起案日	平成 13 年 7 月 6 日
審判長 特許庁審判官	青山 紘一
特許権者	ミネソタ マイニング アンド マニユファ クチャリング カンパニー 様
代理人弁理士	石田 敬 (外 6 名) 様

本件特許の異議申立てに係る請求項 1～5 及び 7 に係る発明についての特許は、合議の結果、以下の理由によって取り消すべきものと認められる。
これについて意見があれば、この通知の発送の日から 3 か月以内に意見書の正本 1 通及びその副本 4 通を提出されたい。

理 由

1. 請求項 1～3 に係る発明について

異議申立人赤松善弘、同高塚ちはるが提出した、本件特許の国内優先権主張日前の特許出願であってその後に公開特許公報の発行がされた特願平 8-195780 (特開平 10-15304) の願書に最初に添付した明細書 (以下「引用例 1」という。) には、「油脂または油選択吸収体及びそれを用いた油水分離器」に係る発明に関して以下の記載がある。

(ア)「例えば、化粧直しの際の皮膚表面の油脂を取るには、紙製の「あぶら取り紙」が用いられているが、一回当りの吸着量は必ずしも十分でなく、そのためファンデーションを使用する必要があり、そのために「粉白粉付あぶら取り紙」まで市販されている。」(段落 0002)

(イ)「例えば、原料となるポリオレフィンまたはポリオレフィン組成物の溶液は、上述のポリオレフィンまたはポリオレフィン組成物を、溶媒に加熱溶解することにより調製する。この溶媒としては、ポリオレフィンまたはポリオレフィン組成物を十分に溶解できるものであれば特に限定されない。例えば、ノナン、デカン、ウンデカン、ドデカン、流動パラフィンなどの脂肪族または環式の炭化水素、あるいは沸点がこれらに対応する鉱油留分などがあげられるが、溶媒含有量が安定なゲル状成形物を得るためには流動パラフィンのような不揮発性の溶媒が好ましい。」(段落 0015)

(ウ)「次に、このゲル状成形物に延伸を行う。延伸はゲル状成形物を加熱し、通常のテンター法、ロール法、インフレーション法、圧延法もしくはこれらの方法

の組み合わせによって所定の倍率で行う。延伸は定幅一軸延伸でも二軸延伸でもよいが、二軸延伸が好ましい。」(段落0018)

(エ)「以上のようにして製造したポリオレフィン微多孔膜は、空孔率が30～95%で平均貫通孔径が0.001～1 μ mで、かつ引張り破断強度が500kg/cm²以上である。また、ポリオレフィン微多孔膜の厚さは、その用途により選択されるが一般的には5～50 μ m程度である。」(段落0021)

(オ)「重量平均分子量が 2.5×10^6 の超高分子量ポリエチレン5.5重量部と重量平均分子量が 3.5×10^5 の高密度ポリエチレン24.5重量部のポリエチレン組成物100重量部に酸化防止剤0.375重量部を加えたポリエチレン組成物を得た。このポリエチレン組成物30重量部を二軸押出機(58mm ϕ 、L/D=42、強混練タイプ)に投入した。またこの二軸押出機のサイドフィダーから流動パラフィン70重量部を供給し、熔融混練して、押出機中にてポリエチレン溶液を調製した。

続いて、この押出機の先端に設置されたTダイから190℃で押し出し、冷却ロールで引取りながらゲル状シートを成形した。続いてこのゲル状シートを、115℃で5×5に同時2軸延伸を行い、延伸膜を得た。得られた延伸膜を塩化メチレンで洗浄して残留する流動パラフィンを抽出除去した後、乾燥および熱処理を行い、空孔率40%、平均貫通孔径0.03 μ m、厚さ25 μ mのポリエチレン微多孔膜を得た。」(段落0029～0030)

(カ)「吸収性(1)：◎は、オイルを瞬時に吸収して透明となり、・・・」(段落0032)

(キ)「以上詳述したように、本発明の油選択吸収体は、固体表面の油脂や油分、または油/水の混合物中の油分を、短時間で多量に、かつ選択的に吸収保持できる。また、油水分離器は、油/水の混合物から油分を効率的に分離除去できる。したがって、各種分野で用いることができるが、油選択吸収体は、あぶら取り紙、油清拭材などに有用である。また、油水分離器は、油分混合廃水の浄水化に有用である。」(段落0038)

これらの記載から見て、引用例1には、プラスチック材料の多孔質延伸フィルムからなる化粧用脂取りシートであって、多孔質延伸フィルムの単位面積当たりの空隙体積が0.0001～0.005cm³の範囲にあるものが記載されているものと認められる。

また、前記多孔質延伸フィルム中に占める空孔の孔径が0.2～5 μ mの範囲であるもの、および、多孔質延伸フィルムの空孔率が5～50%、フィルム厚さが5～200 μ mの範囲であるものも記載されているものと認められる。

なお、引用例1には、吸脂性に優れること、吸脂状態を容易に確認することができることなどの本件特許の請求項1～3に係る発明の課題ないし効果についても実質的に示されている。

したがって、本件特許の請求項1～3に係る発明は、引用例1に記載された発明と実質的に同一の発明であるというべきである。

2. 請求項4、5、7に係る発明について

本件特許の請求項4、5、7に係る発明は、優先権の主張の基礎とされた先の出願（特願平9-335451）の願書に最初に添付された明細書に記載された発明ではないので、特許法第29条等の規定の適用について先の出願の時にされたものとみなすことはできない。

そして、請求項4、5、7に係る発明は、発明の詳細な説明中の記載（段落0028ほか）からみて、請求項1に係る発明に対して親水性の優れた化粧用脂取りシートとしたものであると認められる。

ところで、引用例1の公開特許公報に係る特開平10-15304号公報（以下「引用例2」という。）には、「油脂または油選択吸収体及びそれを用いた油水分離器」に係る発明に関して、上記1.（ア）～（キ）の記載があり、引用例2には、請求項1に係る発明が実質的に記載されているが、さらに、異議申立人高塚ちはるが提出した本件特許の出願前に頒布された特公平6-25277号公報（以下「引用例3」という。）には、多孔質延伸フィルムを親水性液体吸収物質（界面活性剤）で親水化处理すること（第3頁左欄第20～26行ほか）が記載されており、これによって吸湿性の優れたフィルム、シートが得られ、医療用等として効果的であること（第6頁「発明の効果」の項）が示されており、親水化处理の具体例として多孔質フィルムを界面活性剤を含む溶液に所定時間浸漬してロール絞りして風乾する手段が記載されている（第4頁右欄第2～8行）。

そうすると、多孔質延伸フィルムに親水性液体吸収物質による親水化处理を施すことによって親水性を高めることが本件特許の出願前すでに公知の手段であるから、請求項1に係る発明の多孔質延伸フィルムにかかる公知の手段を適用することは、当業者には容易になし得ることというべきである。

そして、フィルムの表面を塗工することはフィルム処理の周知慣用手段であり、また、多孔質延伸フィルムの液体吸収能力がそのフィルムの吸水量に関して表した場合の単位面積当たり0.00003～0.005cm³の範囲である点は、明細書中の実施例の記載などからみて、通常の親水处理によって得られる程度のものと認められるから、そのような範囲になるようにすることも当業者には容易になし得ることというべきである。

したがって、本件特許の請求項4、5、7に係る発明は、周知技術を考慮すれば引用例2及び引用例3に記載された発明に基づいて当業者には容易になし得るものというべきである。

3. 以上によれば、本件特許の請求項1乃至3に係る発明は特許法第29条の2の規定により、また、請求項4、5、7に係る発明は特許法第29条第2項の規定により、いずれも特許を受けることができないものである。

（その他、各異議申立人の提出した異議申立ての理由をも参照されたい。）

この通知に関するお問い合わせがございましたら、下記までご連絡下さい。
審判部第15部門 審判官 青山 紘一
電話03(3581)1101 内線3715 ファクシミリ03(3580)3802